



Universidad  
Carlos III de Madrid

 **-Archivo**

Repositorio Institucional



Gómez Segade, José Antonio. Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. En: *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe : Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 115-135. ISBN 978-84-89315-79-2. <http://hdl.handle.net/10016/21076>

Obra completa disponible en: <http://hdl.handle.net/10016/20763>



Este documento se puede utilizar bajo los términos de la licencia Creative Commons [Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

# LOS BIENES INMATERIALES EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CÓDIGO MERCANTIL (ALCM)

JOSE ANTONIO GÓMEZ SEGADÉ\*

## Resumen

Una de las mayores innovaciones del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, y así lo reconoce expresamente la Exposición de Motivos, consiste en la regulación del derecho de la competencia y la propiedad industrial. La regulación de la propiedad industrial se contiene en el título VI del Libro III, cuyo artículo 360-1 regula los bienes inmateriales y los derechos de propiedad industrial que los protegen. La primera parte de este trabajo expone el concepto y características de los bienes inmateriales y de los derechos de propiedad industrial. En la segunda parte, tras exponer las razones para la incorporación al ALCM de los bienes inmateriales, se centra la atención en el análisis del artículo 360-1 en el que se contiene el listado de bienes inmateriales y de los distintos derechos de propiedad industrial. El análisis de la norma citada permite destacar sus virtudes y subrayar algunos de sus defectos, por lo que en algún caso se proponen textos alternativos que se estima mejorarían lo dispuesto en el Anteproyecto.

## Contenido

1. Introducción. – 1.1. El concepto de bienes inmateriales. – 1.2. Los derechos sobre bienes inmateriales. – 1.3. Características de los derechos sobre bienes inmateriales que integran la propiedad industrial. – 2. Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil (ALCM). – 2.1. Regulación de los bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad industrial. – 2.2. Razones para la incorporación de algunos preceptos y principios generales de propiedad industrial al ALCM. – 2.3. Los bienes inmateriales y los derechos de propiedad industrial en el Libro III del ALCM. – 2.3.1. Preliminar. – 2.3.2. Los bienes inmateriales. – 2.3.3. Los derechos de propiedad industrial registrados. – 2.3.4. Los derechos de propiedad industrial no registrados. – 2.3.5. Naturaleza de los derechos de propiedad industrial.

---

\* Prof.Dr. Catedrático de Derecho Mercantil. Profesor “ad honorem” de la Universidad de Santiago de Compostela. Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación. Miembro de la Academia Europea.

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. El concepto de bienes inmateriales

Como decíamos hace ya más de 40 años, el desarrollo de la vida moderna ha hecho que fuesen apareciendo una serie de nuevos bienes que no encajaban con claridad dentro de las categorías tradicionales. Entre ellos ocupan un lugar destacado los que constituyen el resultado de una actividad intelectual, a los que no es aplicable la distinción romana entre *res corporales* e *incorporales*, porque bajo el concepto de *res incorporales* se incluían derechos pero no las creaciones intelectuales<sup>1</sup>. Bien inmaterial en sentido amplio es cualquier entidad incorpórea, inaprensible sensorialmente. Pero este concepto genérico de bien inmaterial carece de interés, en primer lugar porque no toda entidad inmaterial es bien en sentido jurídico, y en segundo término, porque la denominación de bien inmaterial desde Joseph KOHLER se reserva para ciertas realidades inmateriales que están dotadas de una tutela jurídica especial.

Los bienes inmateriales en sentido técnico jurídico no pueden definirse desde un punto de vista puramente negativo como aquellos que no son perceptibles por los sentidos. El bien inmaterial debe definirse de forma positiva, resaltando sus características esenciales. En este sentido, actualizando mínimamente la definición que ofrecimos en su día, puede afirmarse que los bienes inmateriales son creaciones intelectuales de mayor o menor nivel creador, que mediante los medios adecuados se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial transcendencia económica gozan de la sólida protección de un derecho de exclusiva<sup>2</sup>.

De la definición propuesta de bien inmaterial se deriva la necesidad de un medio o instrumento que exteriorice el bien inmaterial, pues mientras la creación sea un *quid in mente retentum* carece de relevancia jurídica, económica o social. El instrumento sensible en que se materializa y hace perceptible el bien inmaterial se denomina *corpus mechanicum* en contraposición al *corpus mysticum* que está constituido por la idea. El *corpus mechanicum* es el puente sensorial que permite la identificación, conocimiento y utilización del bien inmaterial. El bien inmaterial protegido por el derecho sobre bienes inmateriales debe distinguirse claramente de su representación corpórea sobre la que existirá un derecho de propiedad. La propiedad de una máquina o de un libro no legitima al propietario para reproducir la invención plasmada en la máquina haciendo otras máquinas, o a reproducir la creación literaria incorporada en el libro encargando la edición de mil ejemplares para regalar a sus amigos. Su derecho de propiedad sobre la

---

<sup>1</sup>En este sentido señalaba GAIO [*Instituciones* 2, 12-14] : “Quaedam praeterea res corporales sunt, quedam incorporales. Corporales hae sunt quae tangi possunt, veluti fundus, homo, vestis, aurum, argentum, et denique aliae res innumerabiles. Incorporales hae sunt quae tangi non possunt: qualia sunt ea quae iure consistunt, sicut hereditas, usufructus, obligationes quoquo modo contractae”.

<sup>2</sup> Galgano (GALGANO, F. *Diritto Civile e Commerciale, Vol. I, Le categorie generali. Le persone. La proprietà*, CEDAM, Padua, 1999, p. 324) sostiene que “Non sono beni in senso tecnico, perché non sono cose, i cosiddetti beni immateriali, quali le opere dell’ingegno, le invenzioni industriali, i segni distintivi”. Sin poder entrar a fondo en el debate dogmático jurídico, es obvio que en este punto no podemos compartir la opinión del gran maestro italiano.

máquina o el libro sólo le permitirá utilizar la máquina y leer el libro, o en su caso vender la primera o el segundo desprendiéndose de su propiedad.

Decimos también que las creaciones intelectuales pueden tener mayor o menor nivel creador, porque en algunos supuestos, como en el caso de las marcas, y salvo en el caso excepcional de las marcas de fantasía (*fanciful trademarks*), hay una bajísima creatividad. El derecho de exclusiva recae sobre algo preexistente, que es el signo, y la “creación” del titular del derecho consiste tan sólo en decidir la utilización de un signo concreto para individualizar determinados productos o servicios. La concesión de un derecho de exclusiva no se justifica por la conveniencia de recompensar una creación, sino por la necesidad de permitir que mediante la inserción de un signo se puedan distinguir las mercaderías o servicios de un empresario de las de otro y por tanto se les pueda atribuir un concreto origen empresarial, haciéndose posible de esta forma la imprescindible competencia en el mercado. Sólo en la medida en que un signo es apto para indicar el origen empresarial puede justificarse una limitación de la competencia consistente en sustraer un signo del uso general y permitir que sea monopolizado parcialmente por una persona, porque esa limitación concreta paradójicamente dinamiza globalmente la competencia y ayuda a los consumidores en su proceso de selección de productos y servicios.

La mayoría de los bienes inmateriales presentan características comunes con los demás bienes, por ejemplo, la autonomía, la idoneidad para ser objetos de derechos etc. Pero además están adornados de ciertas notas peculiares, entre las que destaca su repetibilidad o la posibilidad de ser objeto de posesión simultánea, derivadas todas ellas del hecho de la disociación entre el bien inmaterial y su representación corpórea. No procede que nos detengamos más en el concepto y características de los bienes inmateriales, de lo que ya nos ocupamos ampliamente en otro momento<sup>3</sup>. Basta señalar que los bienes inmateriales se han convertido en el activo intangible más valioso en la sociedad contemporánea o sociedad del conocimiento, porque todos ellos incorporan algún tipo de conocimiento o información. En este sentido, según el tipo de creación y el conocimiento que proporcionan cabe distinguir tres grandes grupos de bienes inmateriales: creaciones industriales, que incorporan conocimientos o información técnico industrial, creaciones comerciales que vehiculan conocimientos o información comercial, y creaciones intelectuales que engloban conocimientos o información estético-funcional e incluyen el que se ha denominado “derecho de autor tecnológico”<sup>4</sup>. Los dos primeros grupos de bienes inmateriales constituyen el objeto de lo que se ha denominado tradicionalmente Propiedad Industrial, mientras que del tercer grupo se ocupa el Derecho de Autor o Copyright al que en España se sigue denominando Propiedad Intelectual<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> GOMEZ SEGADÉ, José A., *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, pp. 70 y ss., con ulteriores y numerosas citas.

<sup>4</sup> GHIDINI, G., *Aspectos actuales del Derecho Industrial (Propiedad Intelectual y Competencia)*, Comares, Granada, 2002, pp. 89 y ss. (traducción española de Vanesa Martí Moya de la versión original publicada en 2001 con el título *Profili evolutivi del Diritto Industriale (Proprietà intellettuale e concorrenza)*).

<sup>5</sup> La denominación “Propiedad Intelectual” se ha consolidado en el plano internacional, y también desde luego en la Unión Europea, para referirse a un concepto amplio que comprende tanto la Propiedad



## 1.2. Los derechos sobre bienes inmateriales

Para proteger los bienes inmateriales, en época relativamente reciente, fundamentalmente en los últimos trescientos años, han ido surgiendo derechos específicos dotados de una enérgica protección de contornos variables pero con un núcleo común que es la existencia de un derecho de exclusiva, un *ius prohibendi erga omnes* que despliega sus efectos en el ámbito territorial limitado de los Estados

A pesar de que todos los derechos sobre bienes inmateriales disfrutaban de características comunes, que luego mencionaré, existe una profunda y radical diferencia entre los derechos sobre bienes inmateriales del primer y segundo grupo que integran la Propiedad Industrial, y los derechos sobre bienes inmateriales del tercer grupo que constituyen el Derecho de Autor. Los derechos que se cobijan bajo el paraguas del Derecho de Autor, nacen *ipso iure* por el simple hecho de la creación sin necesidad de cumplir con ningún requisito formal ni estar inscritos en ningún registro. Por el contrario, los derechos de Propiedad Industrial para ser completos necesitan cumplir ciertos requisitos y formalidades que culminan con su inscripción en un registro público. Es verdad que existen derechos de propiedad industrial no inscritos, pero tales derechos nunca gozarán de la plenitud de los derechos inscritos y por tanto en términos generales podemos calificarlos como limitados o incompletos, salvo algún caso excepcional como el diseño europeo no registrado. La diferencia, pues, entre los derechos de propiedad industrial y el derecho de autor radica en el proceso de nacimiento del derecho. En el caso de los derechos de propiedad industrial se produce una circunstancia excepcional consistente en el nacimiento de un derecho privado, del mismo rango que la propiedad amparada por la Constitución, por consecuencia de un acto administrativo que culmina un procedimiento administrativo de concesión<sup>6</sup>. Esto explica que una vez nacido el derecho de propiedad industrial después del registro, para cualquier litigio sea competente la jurisdicción civil mediante la actuación de los Juzgados de lo Mercantil. Mientras que para oponerse a las decisiones del órgano administrativo encargado del registro haya que someterse a los trámites de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta diferencia esencial se justificó históricamente porque en los bienes inmateriales protegidos por el Derecho de Autor existía una individualidad subjetiva en cuya virtud la personalidad del autor se reflejaba de algún modo en el bien inmaterial por él creado. Por esto, el Derecho de Autor desde su acta de nacimiento moderna con el Estatuto de la Reina Ana de 1709 ha sido diseñado para amparar al creador individual, sin tener presente la explotación comercial o industrial masiva de su creación. Por el contrario, en los bienes inmateriales

---

Industrial como el Derecho de Autor. En España se sigue utilizando un concepto restringido de “propiedad intelectual” para calificar a lo que prácticamente en todo el mundo se denomina derecho de autor. Como he señalado reiteradamente sería aconsejable adaptar nuestra denominación para evitar confusiones y equívocos y para ello no existe obstáculos insuperables ni siquiera el hecho de que la Constitución de 1978 hable de propiedad intelectual en lugar de derecho de autor.

<sup>6</sup> Como he señalado en otras ocasiones, a pesar del nombre no existe una concesión administrativa porque las vicisitudes del derecho a lo largo de su vida legal quedan al margen de la administración por ser un derecho privado, vid. GOMEZ SEGADE, J.A., “La propiedad industrial en España”, en BARNES J. (coord.), *Propiedad, Expropiación y Responsabilidad*, Tecnos, Madrid, 1995, pp. 473 y ss. [491]

protegidos por la Propiedad Industrial no existía individualidad subjetiva sino objetiva porque la personalidad del autor en términos generales era irrelevante y lo decisivo era el bien inmaterial y su explotación. En la actualidad, las circunstancias han cambiado drásticamente por muchas razones, entre ellas la despersonalización del Derecho de Autor y el apogeo de la denominada industria cultural. Por eso, siguiendo a quienes han propugnado una “convergencia de la Propiedad Industrial con el Derecho de Autor”<sup>7</sup>, yo también he apuntado la conveniencia de un “cambio de paradigma que desde luego encontrará mucha resistencia por inercia histórica y por la presión de la poderosísima industria cultural”<sup>8</sup>

### 1.3. Características de los derechos sobre bienes inmateriales que integran la propiedad industrial

Dado que el ALCM se ocupa fundamentalmente de los derechos de propiedad industrial mencionamos seguidamente las características de estos derechos. Hay que tener presente, sin embargo que, salvo el carácter registral al que hemos aludido en el número anterior, la mayoría de las restantes características de los derechos de propiedad industrial son comunes para todos los derechos sobre bienes inmateriales, incluido por tanto el derecho de autor. Por otro lado, como los bienes inmateriales se evaporarían si no estuviesen protegidos por derechos de gran consistencia, los derechos sobre bienes inmateriales que integran la propiedad industrial se convierten en “activos empresariales vitales”<sup>9</sup>

En primer término, son **derechos de exclusiva** que confieren a su titular la facultad positiva de utilizar o explotar en exclusiva el bien objeto, y la facultad negativa de oponerse a cualquier forma de utilización o explotación por parte de terceros. Esta doble vertiente del derecho de exclusiva es clara aunque sólo se menciona expresamente en algunos textos legales como el artículo 34 de la Ley de Marcas de 2001, o el artículo 45 de la Ley de diseño industrial de 2003<sup>10</sup>. Lo que sí mencionan expresamente todas las leyes reguladoras de derechos de propiedad industrial es el *ius prohibendi erga omnes* quizás porque esta vertiente negativa es la que refleja con mayor nitidez la exclusividad de que goza el titular del derecho y supone una excepción al principio de libertad de competencia.

<sup>7</sup> Vid., por ejemplo, GÖTTING, H.-P., *Gewerblicher Rechtsschutz*, 9ª ed., Beck, Munich, 2010, p. 4

<sup>8</sup> GÓMEZ SEGADÉ, J.A., “La propiedad industrial y el derecho de autor en la encrucijada”, en *Estudios de Derecho Mercantil. Liber Amicorum Profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 953 y ss. [955]

<sup>9</sup> Así lo señala textualmente el Considerando núm. 2 del Reglamento (UE) 386/2012, de 19 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo. Se añade en el citado Considerando que los derechos de propiedad intelectual “ayudan a garantizar que los creadores e innovadores obtengan una retribución justa por su trabajo y a que sus inversiones en investigación y en nuevas ideas sean protegidas”.

<sup>10</sup> -El artículo 50 de la vigente Ley de Patentes sólo contempla la vertiente negativa del derecho de exclusiva. Sería de esperar que una nueva ley de patentes se sumara a la postura más amplia y correcta de las Leyes de marcas y diseño industrial. Sin embargo, lamentablemente el artículo 59 del recientemente publicado Proyecto de Ley de Patentes [BOCG-Congreso de los Diputados, X Legislatura, 28 de noviembre de 2014, Serie A, núm. 122-1, p. 33] mantiene la postura de la vigente Ley de Patentes de 1986 y no menciona la vertiente positiva del derecho de exclusiva frente al loable ejemplo de las Leyes de marcas y diseño industrial

En segundo lugar, son **derechos sometidos al principio de “numerus clausus”**. El catálogo cerrado de derechos de propiedad industrial se justifica por la necesidad de evitar el riesgo de que se incremente indefinidamente el número de derechos de exclusiva con el consiguiente perjuicio para la competencia y en última instancia para los consumidores. Con el “numerus clausus” no sólo se cierra el paso a la creación por vía jurisprudencial de nuevos derechos típicos, sino que también se dificulta el recurso a la interpretación analógica o extensiva para añadir nuevos derechos no reconocidos legalmente o para ampliar el alcance de aquellos que disponen de un reconocimiento legal. En definitiva el “numerus clausus” de los derechos de propiedad industrial es una de las herramientas para mantener el equilibrio entre los intereses de los particulares en obtener una posición de privilegio en el mercado como recompensa por sus prestaciones y el interés de la generalidad en que las excepciones a la libertad de competencia sean las mínimas posibles. Sólo se reconocen derechos de propiedad industrial que facilitan o estimulan la competencia de forma relevante, mientras que otras innovaciones o prestaciones están sujetas a la libertad de imitación que constituye un elemento esencial de la competencia, como se subraya en la Exposición de Motivos de la Ley de Competencia Desleal<sup>11</sup>. Es verdad que hay sectores relevantes de la doctrina que cuestionan la subsistencia del principio de “numerus clausus” de los derechos sobre bienes inmateriales<sup>12</sup>. Pero en la mayoría de los casos se niega la existencia de “numerus clausus” no en el campo de los derechos de propiedad industrial, sino en el ámbito del derecho de autor para permitir la protección de creaciones nuevas, por ejemplo, los espectáculos deportivos y su retransmisión directa por radio o televisión<sup>13</sup>.

En tercer lugar, en términos generales son **derechos registrales**, porque desde el punto de vista formal resulta imprescindible para el nacimiento del derecho un acto administrativo de concesión y la inscripción en un registro público estatal o europeo como vimos anteriormente. Decimos que *en general* los derechos de propiedad industrial tienen carácter registral, porque también hay auténticos derechos de propiedad industrial sin registro. Por un lado, cabría mencionar los derechos de propiedad industrial plenos o completos, categoría que comprende tanto los derechos registrados como aquellos que, aun naciendo sin registro, gozan de la misma fortaleza que los registrados si se cumplen determinados requisitos, como el diseño comunitario no registrado o la marca renombrada. Por otro lado, no se pueden ignorar los derechos de propiedad industrial limitados o incompletos como los que se derivan de las solicitudes de títulos de propiedad industrial todavía no registrados, o un secreto industrial, que no disponen de un *ius prohibendi erga omnes* sino únicamente de una exclusiva de facto o de algunas acciones concretas de las que integran la vertiente positiva del derecho de exclusiva.

<sup>11</sup> En el mismo sentido, entre otros, GÖTTING, J.H., *Gewerblicher Rechtsschutz*, *op. cit.*, p. 45.

<sup>12</sup> A título de ejemplo, vid. OHLY, A. “Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte?”, en *Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts. Festschrift für Gerhard Schröcker zum 70. Geburtstag*, Beck, Munich, 2005, pp.105 y ss.

<sup>13</sup> . OHLY, A. “Gibt es einen Numerus clausus ...”, *op. cit.*, pp. 112 y ss.

En cuarto lugar son **derechos sometidos al principio de prioridad**, en virtud del cual quien primero realiza su creación o prestación y cumple los requisitos establecidos goza de preferencia, por lo que el derecho más antiguo prevalece sobre el más moderno. La necesidad de respetar este principio en la hipótesis de los derechos de propiedad industrial se deriva del hecho de que el objeto del derecho es un bien inmaterial. La sumisión al principio de prioridad bloquea la posibilidad de la doble protección, por lo que el mismo derecho sólo puede ser adquirido por el primero que realiza la solicitud mientras que las solicitudes posteriores serán rechazadas.

En quinto lugar, son **derechos territoriales** porque sólo producen efectos dentro de los límites del Estado que los concede. Este ámbito territorial limitado resultaba contradictorio con la tendencia a la expansión internacional de la propiedad industrial que se fue incrementando al tiempo que se internacionalizaba el comercio y la economía hasta llegar a la actual fase de globalización. Por esto ya en el Convenio de la Unión de París (CUP) de 1883 se incorporaban dos principios que permitían aminorar los perjuicios de la territorialidad y extender la protección de los derechos de propiedad industrial a otros países, como el trato nacional y la prioridad unionista. No sólo se han mantenido estos principios en Acuerdos internacionales posteriores como el ADPIC, sino que también en Acuerdos complementarios del CUP se han diseñado sistemas para facilitar y simplificar la obtención de un derecho de propiedad industrial para el mismo bien en varios países; así ha sucedido para las marcas con el Arreglo de Madrid y su Protocolo, para las patentes con el PCT, y para los diseños industriales con el Arreglo de La Haya.

Aunque en el lenguaje ordinario se hable de patentes o marcas internacionales, en la realidad no existe en el mundo ningún tipo de derecho de propiedad industrial único y válido para varios Estados. La única excepción está constituida por los derechos de propiedad industrial de ámbito comunitario en la UE (como la marca, el diseño o las obtenciones vegetales) o los derechos de propiedad industrial únicos para los dieciséis Estados africanos francófonos más Guinea Ecuatorial, integrados en la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) con sede en Yaundé (Camerún).

En sexto lugar, son **derechos sometidos al principio de agotamiento** para evitar que sufran perjuicios los dueños del objeto corpóreo en que se plasma el bien inmaterial y que pueda resultar suprimida o restringida la libre circulación de mercaderías. Es justo que el titular del derecho de propiedad industrial pueda extraer el máximo beneficio de su creación o prestación, pero no está justificado que pueda controlar cualquier utilización posterior o la venta del producto o servicio en que se plasma el bien inmaterial<sup>14</sup>. Por esta razón, el agotamiento es una limitación de los derechos de propiedad industrial que implica que su titular no puede impedir la ulterior circulación de un producto una vez que éste ha sido introducido en el mercado por el titular del derecho o con su consentimiento. Por consecuencia del carácter territorial de los derechos de propiedad industrial, al que ya hemos aludido, el mercado en el que se produce el agotamiento es el mercado nacional del Estado en que se concedió el derecho (*agotamiento nacional*). Sin embargo, excepcionalmente también se produce el

---

<sup>14</sup> GOMEZ SEGADÉ, J.A. , *La propiedad industrial en España*, op. cit., pp. 497-498.



agotamiento en todos los Estados integrantes de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (*agotamiento comunitario*) para que pueda materializarse una de las cuatro libertades básicas de la UE que es la libertad de circulación de mercaderías en todo el mercado de la Unión Europea. En cambio no hay *agotamiento internacional*, y por tanto el titular del derecho de propiedad industrial no ve limitado su derecho en el ámbito de la Unión Europea cuando el producto se pone en el mercado de terceros países aunque haya sido con el consentimiento del titular del derecho.

En séptimo lugar, son **derechos temporales** porque, a diferencia del derecho de propiedad que carece de límite temporal, tienen un plazo de duración distinto para cada derecho<sup>15</sup>. Este plazo es bastante corto porque a lo sumo puede llegar "hasta el final del trigésimo año natural a contar desde el año de concesión de los derechos de obtento" en el caso de variedades de vid y de especies arbóreas, mientras que la patente y el modelo de utilidad duran respectivamente 20 o 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, el diseño industrial 5 años desde la presentación (con posible prórroga hasta un máximo de 25 años), la marca 10 años desde la presentación (renovables indefinidamente), y las topografías de productos semiconductores 10 años contados desde el final del año en que se presentó la solicitud de registro o en que se comercializó por primera vez en cualquier lugar del mundo. La necesidad de fijar un plazo de duración de los derechos de propiedad industrial se deriva del hecho de que todos ellos implican una limitación o restricción de la competencia que sólo se permite temporalmente para estimular la competencia y recompensar al que realiza una creación o una prestación industrial. En definitiva, el establecimiento de una vida legal de los derechos de propiedad industrial constituye un intento de establecer un equilibrio entre los intereses del titular y los intereses de la generalidad en que no exista ninguna limitación de la competencia y se pueda utilizar libremente cualquier creación<sup>16</sup>. Estas mismas consideraciones se pueden realizar en relación con el derecho de autor, aunque en este caso los efectos sobre la competencia son menos graves, no hay un efecto barrera tan radical, porque el derecho de autor protege únicamente la forma de expresión y no la idea. Esto explica que el plazo de duración del derecho de autor sea de 70 años *post mortem auctoris*, , mucho más largo por tanto que el de los derechos de propiedad industrial.

Conviene subrayar que la temporalidad afecta a todos los derechos de propiedad industrial incluso la marca. Es verdad que la marca puede ser renovada indefinidamente por sucesivos períodos de 10 años, pero esto mismo nos demuestra su carácter temporal pues de lo contrario se establecería que la marca dura indefinidamente, cosa que no hace ninguna ley del mundo. La renovación de la marca se justifica por la necesidad de proteger los intereses superiores de los consumidores. Dado que la marca encarna el *goodwill* de la empresa y su valor simbólico cumple una función publicitaria, si caducase ineluctablemente el derecho de marca transcurrida su inicial vida legal y no fuera posible renovarla, cualquier tercero podría utilizarla y en ese caso se confundiría extraordinariamente al consumidor. Sería contradictorio que, para eliminar un derecho

<sup>15</sup> GOMEZ SEGADE, J.A., *La propiedad industrial en España*, op. cit., pp. 494-495.

<sup>16</sup> GÖTTING, J.H., *Gewerblicher Rechtsschutz*, op. cit., p. 63.

de exclusiva como la marca contrario a la competencia y que podría perjudicar al consumidor, se estableciese la imposibilidad de renovar la marca lo que con seguridad perjudicaría al consumidor por la confusión y errores derivados de la utilización por cualquiera de un signo que con anterioridad se asociaba a un producto y/o una empresa determinada.

Por último, **los derechos de propiedad industrial están dotados de ubicuidad** porque su objeto son bienes inmateriales desligados de cualquier vínculo temporal o espacial. Puede ser útiles para diversas personas en distintos lugares, lo que implica que estos derechos son más vulnerables que los derechos sobre bienes físicos y necesitan una protección reforzada. Sin embargo, a diferencia de los dueños de bienes corpóreos que pueden actuar contra quienes atenten contra la integridad o la posesión de esos bienes con herramientas jurídicas indubitadas (interdictos para recobrar la posesión, acciones contra el hurto o el robo, etc.) los titulares de derechos sobre bienes inmateriales tienen posibilidades de control más limitadas e incluso nebulosas en ocasiones.

## **2. LOS BIENES INMATERIALES EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL CÓDIGO MERCANTIL (ALCM)**

### **2.1. Regulación de los bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad industrial.**

Entre las numerosas innovaciones que contiene el ALCM figura la consagración legal de la categoría de los bienes inmateriales, que ya había encontrado amplia acogida en la doctrina y la jurisprudencia españolas. En la misma EdM se subraya que la “mayor parte del Código incluye la regulación de materias que carecían de normativa aplicable y que, por lo tanto constituyen una innovación en el ordenamiento jurídico. En la regulación de materias nuevas cabe mencionar..., la inclusión de varios artículos sobre la propiedad industrial y muy especialmente los distintos tipos de contratos como .... operaciones sobre bienes inmateriales”<sup>17</sup>. Y posteriormente, en la misma EdM se destaca que la regulación del derecho de la competencia y la propiedad industrial en el libro III “constituye, sin duda, una de las más destacadas novedades del nuevo Código respecto del Código de Comercio”<sup>18</sup>. La categórica afirmación del pre-legislador es correcta, e incluso cabría añadir que la postura del ALCM es sumamente innovadora no sólo comparada con nuestro antiguo y venerable Código de Comercio, sino también frente a Códigos de Comercio más modernos de otros países de nuestro entorno.

Como acabamos de ver, en la EdM, en los rótulos de varios títulos y capítulos del ALCM, y en diversos preceptos se emplea el concepto de bienes inmateriales. Pero también se hace uso de la expresión propiedad industrial en la misma EdM, en el rótulo y en el título VI del Libro III y en varios capítulos del libro V del Código. Esta

---

<sup>17</sup> ALCM p.18, núm. I-29

<sup>18</sup> ALCM p.42-43, núm. IV-2.

realidad obliga a precisar desde el primer momento que, aunque se habla de bienes inmateriales y se acoge esta categoría, el ALCM no se ocupa de todos los tipos de bienes inmateriales y de los derechos que los protegen, sino únicamente de las dos primeras clases de bienes inmateriales a que hemos hecho referencia<sup>19</sup> (creaciones industriales y signos distintivos) que se hallan protegidas por derechos exclusivos agrupados bajo el nombre tradicional de propiedad industrial.

Dado que el ALCM sólo se ocupa de la propiedad industrial, en términos generales hay que entender que, cuando se emplea la expresión bienes inmateriales, se alude únicamente a los que están amparados por derechos de propiedad industrial, y por tanto a creaciones industriales y signos distintivos. Sin embargo, en algunos casos parece que se utiliza la expresión bienes inmateriales en términos más amplios para comprender todo tipo de bienes inmateriales. Así sucede, en el artículo 533-14 en el que se regula el concepto de contrato de reclamo mercantil, a cuyo tenor:

1. Por el contrato de reclamo mercantil, el titular de un bien inmaterial protegido por un derecho de exclusiva y susceptible de resultar atractivo para el público, cede su uso a un empresario como medio de atraer clientela hacia los bienes o servicios que ofrece en el mercado, a cambio de una contraprestación.
2. Podrán ser objeto de un contrato de reclamo mercantil, entre otros bienes inmateriales, el nombre o la imagen de una persona física, las marcas, y las creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual.

No es nuestro propósito analizar el régimen del contrato de reclamo mercantil (*merchandising*) en el ALCM<sup>20</sup>, sino tan sólo llamar la atención sobre el sentido amplio con que se utiliza el concepto de bienes inmateriales en este precepto. En efecto, de su tenor literal hay que deducir que puede ser objeto de este contrato cualquier tipo de bien inmaterial, desde los protegidos por derechos de propiedad industrial a los que reciben protección a través de la normativa del derecho de autor. Así lo confirma la enumeración “*ad exemplum*” del núm. 2, en el que expresamente se alude a las “creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual”. Es verdad que éstas últimas y los signos distintivos (aunque el ALCM injustificada y arbitrariamente hable sólo de marcas) serán el objeto más habitual del contrato de reclamo mercantil; pero nada impide que también puedan ser objeto del contrato bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad industrial como el diseño industrial, el modelo de utilidad, o incluso de forma excepcional una invención o una obtención vegetal.

En su afán de comprender todo tipo de bienes inmateriales, el artículo 533-14 del ALCM incluso va más allá de lo razonable porque entre los bienes inmateriales incluye “el nombre o la imagen de la persona física”, lo que se viene conociendo como el “*right of publicity*”. Este derecho a la propia imagen está regulado por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo que reconoce a todas las personas un conjunto de

---

<sup>19</sup> *Supra*, núm. 1.1.

<sup>20</sup> A este respecto vid. SEQUEIRA MARTIN, A., *Los contratos publicitarios en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil*, en BERCOVITZ, A. (coord.) “Hacia un Nuevo Código Mercantil”, Edit. Thomson Reuters-ARANZADI, Cizur Menor (Navarra) 2014, pp. 433 y ss. [461 y ss.]

derechos relativos a la explotación comercial de su imagen<sup>21</sup>, lo que tiene una enorme importancia económica a la actualidad. El titular del derecho a la propia imagen (*right of publicity*) tiene una posición exclusiva que guarda semejanza con la exclusiva de que disfruta el titular de un derecho sobre un bien inmaterial, pero la propia imagen no es un bien inmaterial ni conceptual ni funcionalmente.

Conviene advertir finalmente que, aunque el ALCM no se ocupe en general de bienes inmateriales protegidos por derecho de autor, hay un caso al menos en el que se ocupa de un bien inmaterial consistente en una creación intelectual como son las creaciones publicitarias. A ellas se refiere el artículo 533-8 indicando que “podrán gozar de los derechos de propiedad industrial o intelectual cuando reúnan los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes”.

## **2.2. Razones para la incorporación de algunos preceptos y principios generales de propiedad industrial al ALCM**

En la EdM del ALCM se justifica la inclusión de la propiedad industrial en el Código Mercantil por su íntima relación con la competencia y la unidad de mercado. En este sentido se subraya literalmente que “la propiedad industrial comprende un conjunto de normas íntimamente vinculadas a la competencia cuya regulación forma parte del derecho económico estatal indisolublemente ligado a la unidad de mercado. Esta es la razón por la que el artículo 149.9 de nuestra Constitución atribuya al Estado la competencia exclusiva para legislar sobre la propiedad industrial y es también la razón por la que, aunque históricamente se desarrolló al margen del Código de Comercio, la propiedad industrial haya sido siempre parte integrante de la materia mercantil”<sup>22</sup>. Tengo dudas de que la unidad de mercado haya sido la razón de que se atribuyese a la administración central del Estado la competencia exclusiva para legislar sobre propiedad industrial, pues no hay que olvidar que ya desde 1883 el Convenio de la Unión de París obliga a cada país (y España es miembro fundacional) a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central. También sorprende la rotundidad con que se afirma que la propiedad industrial ha sido siempre parte integrante de la materia mercantil, pues salvo en los últimos decenios ni siquiera la doctrina mercantil afirmaba esa pertenencia. Pero al margen de estas consideraciones, la inclusión de la propiedad industrial en el futuro Código Mercantil parecía obligada desde el momento en que también se incorpora la normativa sobre competencia a la que están íntimamente ligados los derechos de propiedad industrial como excepciones necesarias para estimular la competencia en el mercado.

---

<sup>21</sup> Este derecho no debe confundirse con el derecho fundamental a la intimidad regulado por el artículo 18.1 de la Constitución española. Así lo ha puesto de manifiesto la STC 81/2001, de 26 de marzo, en cuyo FJ 2, se destaca que la dimensión contractual y comercial del derecho a la propia imagen, “no puede confundirse con la constitucional, ceñida a la protección de la esfera moral y relacionada con la dignidad humana y con la garantía de un ámbito privado libre de intromisiones ajenas”. Y añade: “La protección de los valores económicos, patrimoniales o comerciales de la imagen afectan a bienes jurídicos distintos de los que son propios de un derecho de la personalidad y, por ello, aunque dignos de protección y efectivamente protegidos, no forman parte del contenido del derecho fundamental a la propia imagen del art. 18 C.E”.

<sup>22</sup> ALCM p. 43, núm. IV-8.



Además de obligada por la concepción del mercado y la competencia subyacente al Código Mercantil, la incorporación de algunos preceptos sobre propiedad industrial también resultaba conveniente para reflejar la transcendental importancia de estos derechos en una economía globalizada como la que vivimos en nuestros días. Y la importancia de estos derechos radica en buena medida en las características de su objeto que son los bienes inmateriales. Si las creaciones industriales y los signos distintivos siempre han jugado un papel esencial en el desarrollo de las empresas y los mercados, su protagonismo es total en nuestras sociedades altamente desarrolladas porque la sociedad del conocimiento es un hábitat en el que germinan con especial vigor los bienes inmateriales. Las fuerzas del mercado empujan para que no les falte protección, a veces con excesos reprobables, y el legislador no podía permanecer al margen de esta realidad.

En la Exposición de Motivos se subraya que los derechos de propiedad industrial tienen en común dos características esenciales: “el tratarse de un tipo de propiedad sobre bienes inmateriales destinados a ser explotados como activos empresariales en el mercado de bienes y servicios, y el constituir instrumentos indispensables para el funcionamiento de la economía de mercado basada en el principio de libre competencia, que es el modelo económico donde las instituciones que la integran tienen su razón de ser”(subrayado propio)<sup>23</sup>. Subrayo la terminología “propiedad sobre bienes inmateriales” porque me parece más adecuado hablar de la “titularidad sobre bienes inmateriales” como se desprende del artículo 360-1 del ALCM en donde se establece que los derechos de propiedad industrial se adquieren mediante la obtención del correspondiente título, aunque este precepto también ofrece flanco a la crítica según veremos más adelante.

Al margen de este detalle, lo más relevante en este punto, es preguntarse la razón de que el pre-legislador no haya incorporado al Código Mercantil los bienes inmateriales constituidos por creaciones intelectuales protegidas por el derecho de autor. En efecto, por un lado las creaciones intelectuales, tienen igual importancia que las creaciones industriales y los signos distintivos y han crecido todavía más vertiginosamente en la sociedad de la información. Por otro lado, la explotación de algunas de estas creaciones intelectuales (musicales, publicitarias, cinematográficas o audiovisuales por no mencionar los programas de ordenador.) constituye una de las actividades económicas de mayor peso en muchas economías y por eso se habla sin rebozo de la “industria cultural”. Finalmente, los derechos económicos que protegen estas creaciones intelectuales guardan muchas semejanzas con los derechos que protegen los restantes bienes inmateriales aunque subsistan diferencias de relieve como la ausencia de carácter registral, la no aplicación del principio de prioridad, o la dudosa aplicación del principio de “*numerus clausus*”. Pues bien, creo que es acertada la postura adoptada por el Código Mercantil de no incorporar con carácter general los bienes inmateriales constituidos por creaciones intelectuales y los derechos que los regulan. En primer lugar por razones de oportunidad para ahorrarse necesarias matizaciones y evitar un nuevo punto de fricción con otros sectores jurídicos. En

---

<sup>23</sup> ALCM, p.43, núm. IV-9.

segundo término por razones más de fondo, porque los bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad industrial son activos intangibles, destinados *necesariamente* a ser explotados por un operador económico en una empresa para el mercado; por el contrario, la mayoría de las creaciones intelectuales sólo se vincularán *voluntariamente* a una empresa cuando su creador decida explotarlas industrialmente en el mercado. Podemos decir, pues, que mientras las creaciones industriales y los signos distintivos están vinculados ontológicamente a la empresa y a un operador económico en el mercado, no sucede lo mismo con las creaciones intelectuales. Por todas estas razones parece razonable que las creaciones intelectuales acampen al margen del Código Mercantil.

Una vez adoptada la decisión de incorporar al Código Mercantil los bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad industrial, restaba decidir sobre la amplitud de esta incorporación. En el ALCM se subraya que en el sector de la propiedad industrial diversas circunstancias han provocado una proliferación legislativa y una especialización sectorial que hay que considerar irreversible. Por esta razón, en vez de incorporar el régimen integral de los derechos de propiedad industrial, se ha optado por una incorporación limitada. En este sentido puntualiza la EdM que, *“es por ello aconsejable mantener las normas sobre las diferentes modalidades de propiedad industrial en las leyes especiales que las regulan sin perjuicio de integrar en el Libro tercero del nuevo Código Mercantil unos preceptos generales comunes a todas ellas, completando así las carencias del anterior Código de Comercio, e insertando en la legislación básica mercantil unos principios comunes a instituciones que son indispensables en la regulación del tráfico económico y del mercado, dentro del modelo económico reconocido en la Constitución”*<sup>24</sup>. La posición del pre-legislador me parece correcta y razonable, aunque en sentido contrario se haya invocado la existencia de textos legales de otros países en los que se regula la totalidad de los derechos de propiedad industrial como en una reciente propuesta doctrinal en Alemania<sup>25</sup>, o como textos ya vigentes entre los que destaca el Code de la Propriété Intellectuelle francés. Sin embargo, estos ejemplos no parecen válidos porque se trata de textos legales autónomos, al margen de los grandes códigos de derecho privado. Es verdad que existe algún código moderno, como el Código Civil holandés, que prevé dedicar un libro a la propiedad industrial y al derecho de autor, o el Código Civil ruso que se ocupa también por extenso de todos los derechos sobre bienes inmateriales. Pero en ambos casos se trata de textos que implican un largo y escalonado proceso de desarrollo y entrada en vigor, que nada tiene que ver con el ALCM que intenta regular toda la materia mercantil “uno actu” para que entre en vigor de un golpe; no sería razonable y podría perjudicar una rápida aprobación del ALCM que a sus más de 1700 artículos se añadiesen los más de 400 de las leyes reguladoras de los derechos de propiedad industrial. Por otro lado, tampoco parece aconsejable incorporar a un texto con vocación de cierta estabilidad como el futuro Código Mercantil un conjunto normativo con intensa

---

<sup>24</sup> ALCM, p.43, núm. IV-11.

<sup>25</sup> GARCÍA PEREZ, R., Recensión de “AHRENS,H.J./Maguire, M.R., Modellgesetz für geistiges Eigentum. Normtext und Begründung, Edit. GRUR Munich 2012”, ADI 34 (2013-2014,) pp. 654 y ss. [656-657]

armonización internacional y europea y por tanto sujeto a frecuentes modificaciones derivadas de acuerdos internacionales o decisiones de la UE.

### **2.3. Los bienes inmateriales y los derechos de propiedad industrial en el Libro III del ALCM**

#### **2.3.1 Preliminar**

De acuerdo con lo expresado en la EdM, el ALCM esencialmente se ocupa de los bienes inmateriales en el título VI [“de la propiedad industrial”] del Libro III, que lleva el título general “del derecho de la competencia y de la propiedad industrial”.

También se mencionan los bienes inmateriales en el capítulo I, del título I del Libro V, cuya sección 2ª se denomina “De la compraventa de bienes inmuebles y de bienes inmateriales” (artículo 511-2 y ss.), aunque posteriormente en el articulado no hay ni rastro de los bienes inmateriales. Esta ausencia resulta lógica porque más adelante el capítulo V del título III del mismo Libro V se ocupa de la cesión de bienes inmateriales, lo que nos lleva a pensar que el mantenimiento de la denominación de la citada sección 2ª es una errata que debiera ser eliminada.

Por último, también se alude a los bienes inmateriales en el capítulo V del Título III del Libro V que lleva por título “del contrato de cesión de bienes inmateriales”, y en el capítulo VI del mismo Título III del Libro V que se rotula “del contrato de licencia de bienes inmateriales”. No nos ocuparemos de estos dos capítulos en los que se recogen normas sobre los contratos de licencia y cesión que ya figuraban en las leyes especiales y que quizás, como subraya la doctrina<sup>26</sup> debieran haberse regulado en un único capítulo para evitar reiteraciones.

Tampoco pretendemos analizar la totalidad de la normativa sobre propiedad industrial contenida en el citado Título VI del Libro III, conscientemente sintética como ya vimos se justificaba la EdM<sup>27</sup>. Tan sólo expondremos algunos rasgos generales de los bienes inmateriales consistentes en creaciones industriales o signos distintivos y de los derechos que los protegen a los que, reiteramos una vez más, el ALCM denomina propiedad industrial siguiendo una terminología histórica que también recoge la Constitución española de 1978 en el artículo 149.1.9ª. Por esta razón pondremos el foco fundamentalmente en el artículo 360-1 del ALCM. En todo caso, cabe destacar que en términos generales el ALCM huye de declaraciones retóricas de carácter teórico, en algún caso bastante anticuadas y discutibles como la que figura en el artículo 1º del Código da Propriedade Industrial portugués<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> MACIAS MARTIN, J., “La propiedad industrial en la propuesta de Código Mercantil”, en BERCOVITZ, A. (Coordinador) *Hacia un Nuevo Código Mercantil*, Thomson Reuters/ARANZADI, Cizur Menor (Navarra), 2014, p. 279 y ss. [293]

<sup>27</sup> Para una primera aproximación general, vid. MACIAS MARTIN, J., “La propiedad industrial en la propuesta de Código ...”, *op. cit.*, en la nota anterior.

<sup>28</sup> A tenor de este precepto: “A propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza”.

### 2.3.2 Los bienes inmateriales

El artículo 360-1 del ALCM, con loable precisión técnica, distingue entre los bienes inmateriales y los derechos que protegen esos bienes. Es probable que el prelegislador español se haya inspirado en textos como el Codice de la Proprieta Industriale italiano. Sin embargo, el ALCM mejora lo dispuesto en el texto italiano que mezcla erróneamente bienes inmateriales con derechos sobre bienes inmateriales<sup>29</sup>, por ejemplo, menciona bienes inmateriales como las invenciones o signos distintivos al lado de derechos como modelos de utilidad, marcas o topografías de productos semiconductores.

El artículo 360-1, núm. 1 del ALCM no contiene una definición de bien inmaterial sino únicamente la lista de estos bienes que son objeto de propiedad industrial, y que son los siguientes: *“invenciones, diseños industriales, topografías de productos semiconductores, obtenciones vegetales, signos distintivos de la actividad empresarial y denominaciones de origen”*. Podría haberse optado por conceptos más amplios señalando que son objeto de propiedad industrial las creaciones industriales y los signos distintivos, pero se ha preferido una individualización de los bienes inmateriales lo que implica el riesgo de inclusión de pseudo bienes inmateriales y de exclusión de auténticos bienes inmateriales. Parece que se ha evitado ese riesgo, pero la lista del artículo 360-1, núm. 1 del ALCM suscita una doble reflexión.

En primer lugar, la lista sólo incluye bienes inmateriales que pueden ser objeto de derechos de propiedad industrial que hemos llamados completos por estar constituidos por un enérgico derecho de exclusiva. Es lógico, por tanto, que en la enumeración no figuren, por ejemplo, los secretos industriales, como sucede en el artículo 1 del Codice de la Proprieta Industriale italiano<sup>30</sup> o en el artículo 39 del ADPIC<sup>31</sup>. Este bien inmaterial no está amparado por una exclusiva legal sino por una simple exclusiva de hecho que se evapora con la divulgación, y por consiguiente sólo disfruta de protección a través de la normativa contra la competencia desleal, que se concreta en el artículo 322-11 del propio ALCM.

En segundo término, la mención de las “denominaciones de origen” entre los bienes inmateriales objeto de propiedad industrial, aunque indiscutible desde el punto de vista de la naturaleza de este derecho<sup>32</sup>, debe ser objeto de comentario por una doble razón. Por un lado, es loable que el prelegislador cambie la línea adoptada por el Tribunal Constitucional que expulsaba a las denominaciones de origen del ámbito de la

---

<sup>29</sup> En efecto, el artículo 1º del citado texto legal señala textualmente: *“Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”*

<sup>30</sup> Vid supra nota anterior: “informazioni aziendali riservate”

<sup>31</sup> El artículo 39 del ADPIC, que integra la sección 7ª de la Parte II del Convenio, se ocupa de la protección de la “información no divulgada”.

<sup>32</sup> Así, siempre se ha sostenido que las denominaciones de origen, igual que las marcas, son derechos patrimoniales que gozan de la misma protección constitucional que el derecho de propiedad, opinión a la que ya nos sumamos hace ya más de 30 años; vid GOMEZ SEGADÉ, J.A., “Protección constitucional de la marca y de las denominaciones de origen: comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán de 22 de mayo de 1979”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, nº 7, 1981, p. 293-324



propiedad industrial. En efecto, en la sentencia de 20 de diciembre de 1990, que resolvió el recurso del gobierno central contra la ley gallega de piedras ornamentales de 30 de junio de 1985, el TC señaló que el instituto de las denominaciones de origen “responde a una lógica comunal que afecta al interés público.....distinta de la individualista de apropiación privada y uso exclusivo individualizado de la propiedad industrial”<sup>33</sup>. La argumentación del TC no resultaba convincente pues idénticas características podrían predicarse de las marcas colectivas o de garantía, y nadie había osado excluirlas del ámbito de la propiedad industrial. Mas bien parece que el TC trató de dar una respuesta de compromiso para lo que podría convertirse en un delicado problema político por consecuencia de las defectuosas y equívocas listas de competencias contenidas tanto en la Constitución como en los Estatutos de Autonomía<sup>34</sup>. Por otro lado, la inclusión de las “denominaciones de origen” en la lista de bienes inmateriales del artículo 160-1.1 del ALCM ofrece flanco a la crítica porque el auténtico bien inmaterial son las “indicaciones geográficas”, mientras que el derecho de las denominaciones de origen constituye tan sólo una de las modalidades (la más sólida y rigurosa) de derechos que protegen los nombres geográficos si se cumplen determinados requisitos. Junto a las denominaciones de origen protegidas existen otros derechos sobre los indicaciones geográficos como las “indicaciones geográficas protegidas”<sup>35</sup>, y por eso quizás habría sido más adecuado que en el artículo 160-1.1 del ALCM en lugar de “denominaciones de origen” se hablase de “indicaciones geográficas”.

<sup>33</sup> STC núm. 211 /1990 (Pleno), de 20 de diciembre, ponente Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer [BOE de 10 de enero de 1991], FJ 2.

<sup>34</sup> Si el artículo 149.1.9ª señala que “El Estado tiene competencia exclusiva sobre...la legislación sobre propiedad intelectual e industrial”, numerosos Estatutos de Autonomía indican que atribuyen a las CC.AA. la competencia exclusiva en materia de denominaciones de origen “en colaboración con el Estado”; así lo hace también el artículo 31.1.4 del Estatuto de Galicia, a cuyo tenor la competencia mencionada debe ser ejercida por la Comunidad Autónoma “de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado,... en los términos de lo dispuesto en los artículos treinta y ocho, ciento treinta y uno y ciento cuarenta y nueve, uno, once y trece, de la Constitución...”.

<sup>35</sup> Estas dos modalidades de protección están reguladas por el REGLAMENTO (CE) No 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, DOUE L/93, de 31 de marzo de 2006. Por su tradición y especificidad las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos vitivinícolas se regulan en el REGLAMENTO (CE) No 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola y se modifican varios Reglamentos anteriores, vid. DOUE L/148 de 6 de junio de 2008.

Tras las aproximaciones iniciales de Mascareñas, y la fundamental y pionera obra del Prof. Fernández-Novoa (*La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Tecnos, Madrid, 1970), en los últimos años la bibliografía española sobre la protección de las indicaciones geográficas ha crecido exponencialmente; vid por todos BOTANA AGRA, M. *Las denominaciones de origen*, Marcial Pons, Madrid, 2001. Aunque se refiere a otro ordenamiento jurídico, desde el punto de vista dogmático resulta de interés SOSNITZA, O., “Derecho subjetivo y exclusividad: contribución a la dogmática de las indicaciones de procedencia geográfica según el derecho alemán”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, nº 21, 2000, pp. 185-214

### 2.3.3 Los derechos de propiedad industrial registrados

El ALCM en el artículo 360-1, núm. 1, párrafo 2º establece que “*los derechos de propiedad industrial se adquieren mediante la obtención del correspondiente título o por los otros medios reconocidos en la ley*”. De esta forma se alude a la aparición de los derechos de propiedad industrial que mayoritariamente nacen mediante el registro y la obtención del correspondiente título, pero que también pueden nacer sin necesidad de registro. Tengo dudas de que la expresión del ALCM (“se adquieren mediante la obtención del correspondiente título”) sea afortunada pues literalmente puede dar a entender que el nacimiento del derecho es algo puramente formal que se deriva de la obtención del título tras el correspondiente registro. Por eso, en mi opinión habría sido más correcto señalar que es el registro lo que da lugar a la expedición del título. Por otro lado, más allá de los aspectos formales y la obtención del título, el nacimiento de los derechos de propiedad industrial depende de la concurrencia de determinados requisitos sustantivos; y por esta razón, aunque el procedimiento de concesión y la concesión del título hayan sido impecables, el derecho puede ser anulado si se prueba que no concurren los requisitos sustantivos. Quizás por esto habría sido preferible decir que “los derechos de propiedad industrial se adquieren tras el registro y la obtención del correspondiente título...”. De esta forma quedaría claro que el derecho nace “***tras el registro***” lo que implica que para registrar se ha comprobado la existencia de los requisitos sustantivos, y no simplemente “***mediante la obtención del correspondiente título***”, porque la obtención del título no depende de la discrecionalidad de la administración.

Tras la afirmación comentada en el párrafo anterior, el artículo 360-1, núm. 2 del ALCM establece literalmente:

“Son títulos de propiedad industrial:

- a) las patentes de invención, los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, los certificados de adición, los modelos de utilidad, los diseños industriales registrados, las topografías de semiconductores, las marcas y los nombres comerciales registrados.
- b) Los títulos de obtención vegetal”

En primer término, creemos que sería más adecuado hablar de los derechos de propiedad industrial y no de los títulos de propiedad industrial, porque lo importante no es el título o certificado en el que se haga constar la concesión, sino el derecho que se hace constar en dicho título. Parece que se emplea la palabra título como sinónimo de certificado que acredita el registro y concesión del derecho igual que se hace en el artículo 1 de la vigente Ley de Patentes. En otros idiomas el derecho y el certificado de registro se designan con distintas palabras, por ejemplo, en alemán se habla de *Patent* y *Patenturkunde*. En castellano, ante la ausencia de esa doble terminología, creemos que las palabras patente, marca o diseño deben designar la posición jurídica del titular del derecho sobre una invención, un signo distintivo o un diseño, que ha obtenido el reconocimiento público de su derecho de exclusiva mediante la entrega del

correspondiente certificado<sup>36</sup>. Esa posición jurídica del titular del derecho de propiedad industrial, constituida por un conjunto de derechos y obligaciones es lo verdaderamente importante, y no el certificado o título en el que se hace constar formalmente. Por esto creemos que el precepto debiera comenzar diciendo “son derechos de propiedad industrial..”.

Entrando ya en la lista que contiene el precepto hay que subrayar que todos los derechos mencionados son derechos nacidos por consecuencia del registro. Por lo demás, esencialmente coincide con la que mencionan otros textos en particular en el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, la Declaración 2005/295/CE de la Comisión sobre el artículo 2 de la Directiva 2004/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al respeto de los derechos de propiedad intelectual<sup>37</sup>. Sin embargo, hay varias singularidades que conviene mencionar.

En primer lugar, por contraste con la Declaración de la Comisión que acabamos de citar, no menciona los derechos sobre indicaciones geográficas. Esta ausencia resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que anteriormente se incluyeron las denominaciones de origen entre los bienes inmateriales, y que los derechos sobre las indicaciones geográficas para gozar de protección también deben inscribirse en un Registro comunitario. Por eso debieran figurar en este lugar, y no en el número 3 de este mismo artículo 360-1, al que después me referiré, porque este precepto enumera derechos de propiedad industrial nacidos al margen de un registro.

En segundo término, entre los derechos de propiedad industrial se incluyen “los certificados de adición” que regula la vigente Ley de Patentes en los artículos 108 y ss. con el nombre de “adiciones a las patentes”. Sin embargo, este derecho (y el correspondiente título) deberán eliminarse porque en la futura Ley de Patentes, de próxima aprobación por las Cortes Generales<sup>38</sup> desaparece esta forma de proteger las invenciones. Esta eliminación de los certificados de adición es coherente con una concepción más estricta del derecho de patentes y está en la línea de otros países europeos, por eso no debe extrañar que no aparezca entre los derechos de propiedad industrial en la Declaración 205/295/CE de la Comisión europea antes mencionada.

En tercer lugar carece de sentido que el derecho de obtención vegetal se separe de los restantes derechos de propiedad industrial registrados por el simple hecho de que el registro no sea realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino por el simple por el Registro de Variedades Protegidas que en la actualidad depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Esta circunstancia no

---

<sup>36</sup> En el mismo sentido ya nos pronunciábamos hace tiempo en relación con la patente, vid. GOMEZ SEGADÉ, J.A. “Patente”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Vol. III, Civitas, Madrid 1995, p. 4796.

<sup>37</sup> DOUE L/94, de 13 de abril de 2005.

<sup>38</sup> El correspondiente Proyecto de Ley ha empezado su tramitación en el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre de 2013. Vid. BOCG-Congreso de los Diputados, X Legislatura, 28 de noviembre de 2014, Serie A, núm. 122-1. En la EdM (núm. I, párrafo 11) se justifica la eliminación de los certificados de adición en los siguientes términos: “En cuanto a los certificados de adición, que podían solicitarse durante toda la vida legal de la patente, apenas encuentran hoy reflejo en el derecho comparado europeo. Salvo alguna excepción aislada, en los países de nuestro entorno no se considera ya necesario regular unos títulos accesorios que puedan solicitarse durante toda la vida legal de la patente y no requieran actividad inventiva frente al objeto de la patente principal, fundamentalmente porque este tipo de mejoras quedan dentro del ámbito de protección de los medios equivalentes de la invención matriz”.

altera su naturaleza de derecho de propiedad industrial homologable a los restantes derechos, y sólo debiera tener reflejo en el artículo 360-3 en el que se regulan los órganos a los que corresponde el registro de los derechos de propiedad industrial.

Por último, dado que existen determinados derechos de propiedad industrial de ámbito europeo, paralelos aunque distintos de sus homólogos de ámbito puramente estatal, quizás sería conveniente mencionarlos expresamente en este listado del núm. 2 del artículo 360-1, que en virtud de lo expuesto podría tener el siguiente tenor:

Son derechos de propiedad industrial: las patentes de invención, los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, los modelos de utilidad, los diseños industriales nacionales y los dibujos y modelos comunitarios registrados, las topografías de productos semiconductores, las marcas nacionales y las marcas comunitarias registradas, los nombres comerciales registrados, las obtenciones vegetales nacionales y comunitarias registradas.<sup>39</sup>

### 2.3.4 Los derechos de propiedad industrial no registrados

El número 3 del artículo 360-1 del ALCM establece literalmente:

“Los derechos de propiedad industrial comprenden además de los derivados de los títulos de propiedad industrial, los que la ley reconoce al titular de las solicitudes de registro de los títulos de propiedad industrial, así como de los rótulos de establecimiento, al usuario legítimo de las marcas no registradas notoriamente conocidas en España y nombres comerciales no registrados respecto de los que se pruebe su uso o conocimiento notorio en España, al usuario legítimo del diseño industrial no registrado, y a los titulares y usuarios legítimos de las denominaciones de origen”

En mi opinión, la redacción del primer inciso de este precepto es claramente mejorable, porque no se debe comenzar con la rechazable tautología de que los derechos de propiedad industrial comprenden otros derechos de propiedad industrial. En coherencia con nuestras afirmaciones anteriores creemos que la frase inicial de este precepto debiera ser la siguiente: “*Son también derechos de propiedad industrial, además de los registrados, los que la ley reconoce...*”. Creo que de esta forma no sólo se evita la tautología sino que se expresa con claridad lo que se quiere decir.

Más allá de su desafortunada frase inicial, el precepto tiene por finalidad dejar sentado que existen derechos de propiedad industrial que nacen al margen del registro, “por los otros medios reconocidos en la Ley” como dice el artículo 360-1.núm. 1, párrafo 2º. Hay que aplaudir el intento, pero el resultado es dudoso porque se mezclan

<sup>39</sup> En coherencia con esta propuesta, podrían refundirse los números 1 y 2 del artículo 360.3 del ALCM en un nuevo texto en el que además se perfeccionaría la norma hablando del registro de los derechos y no de los títulos.

El nuevo artículo 360-3.1 (que obligaría a numerar con el 2 al actual número 3) podría tener el siguiente tenor:

“1. El registro de los derechos de propiedad industrial tiene carácter único en todo el territorio español y su concesión y registro corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, salvo en el caso de las obtenciones vegetales nacionales en que corresponderá al ministerio competente por razón de la materia y en los derechos de propiedad industrial comunitarios en que corresponderá a los organismos previstos en el Derecho de la Unión Europea. Queda a salvo lo previsto en los Tratados Internacionales en los que España es parte.



conceptos y situaciones totalmente distintos. Como ya dijimos al principio de este trabajo<sup>40</sup> hay que distinguir entre derechos de propiedad industrial plenos o completos, y derechos de propiedad industrial incompletos o limitados. Los primeros son desde luego los registrados, pero también aquellos que disponen de protección enérgica y plena aunque nazcan al margen del registro, como el diseño industrial comunitario no registrado, o la marca o el nombre comercial no registrados pero notorios en España. Los segundos no disponen de una exclusiva legal sino únicamente de una exclusiva de facto o de algunas acciones concretas de las que integran la vertiente positiva del derecho de exclusiva, este sería el caso del secreto industrial que no se menciona en la norma o del derecho de los titulares de solicitudes de derechos de propiedad industrial hasta que se produce el registro y se expide el correspondiente título. Como puede apreciarse, se trata de derechos en los que la posición jurídica del titular es muy distinta, y quizás por eso habría sido preferible regular en números distintos los derechos de propiedad industrial completos o plenos nacidos al margen del registro y los derechos de propiedad industrial incompletos o limitados.

Restan tres consideraciones finales sobre el núm. 3 del artículo 360-1 del ALCM. En primer lugar, cuando se habla del usuario del diseño industrial no registrado, debiera precisarse que se trata del diseño industrial comunitario no registrado, pues no creemos posible la existencia de un derecho de propiedad industrial sobre un diseño industrial nacional no registrado. Ello no significa que el titular de un diseño industrial nacional no registrado quede totalmente desamparado, sino tan solo que dicha protección no se deriva de la existencia de un derecho de propiedad industrial (ni completo ni incompleto) sino de la aplicación de las normas contra la competencia desleal. En segundo término, como ya señalamos anteriormente, indebidamente se incluyen como derechos de propiedad industrial nacidos al margen del registro, los que corresponden “a los titulares y usuarios legítimos de las denominaciones de origen”, al margen de que en este caso resulta dudoso que pueda hablarse de “titulares y usuarios legítimos” dado que estamos ante una titularidad colectiva de naturaleza pública, y por tanto la utilización de la denominación de origen quedará reservada a los “usuarios legítimos”. Por último, llama la atención que se mencione entre los derechos de propiedad industrial nacidos al margen del registro a los “rótulos de establecimiento”. Como es sabido, la vigente Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 eliminó el rótulo de establecimiento como signo inscribible en la OEPM para eliminar un problema político derivado de la STC de 3 de junio de 1999<sup>41</sup>. Por eso en la EdM de la Ley de Marcas de 2001 se indica que la protección de esta modalidad de propiedad industrial se

---

<sup>40</sup> *Supra* núm. 1.3

<sup>41</sup> STC núm. 103/1999 (Pleno), de 3 junio, BOE núm. 162, de 8 de julio de 1999 [ponente Tomas D. Vives Antón]. La sentencia resuelve el recurso planteado por el Gobierno y el Parlamento de Cataluña contra la Ley de Marcas. Entre otras cosas, el TC considera inconstitucional el registro del rótulo en la OEPM teniendo en cuenta que tanto el Estatuto de Cataluña como el del País Vasco establecen que ambas CC.AA. tienen competencia de ejecución en materia de propiedad industrial, y que según la Ley de Marcas el registro del rótulo sólo era válido para uno o varios municipios y no para todo el territorio del Estado. La sentencia abría la puerta a la indeseable creación de una Oficina de la Propiedad Industrial autonómica, aunque sólo fuera para registrar rótulos de establecimiento ejercitando la competencia de ejecución en materia de propiedad industrial de que disponen la mayoría de las CC.AA.

deja a las normas comunes de competencia desleal<sup>42</sup>. No resultaba, pues, necesario mencionar el rótulo de establecimiento pues se trata de un derecho de propiedad industrial incompleto porque, salvo cuando coincide con una marca o un nombre comercial registrados, sólo disfruta de protección mediante las normas contra la competencia desleal. Nada habría que objetar a esta resurrección si también se mencionase otros derechos de propiedad industrial incompletos o imperfectos, como el secreto industrial, que sólo disfrutaban de la protección limitada que brindan las normas contra la competencia desleal. Al no ser así, suscita perplejidad esta “resurrección” del rótulo de establecimiento en lugar tan destacado como el artículo 1360-1, núm. 3 del ALCM.

### 2.3.5 Naturaleza de los derechos de propiedad industrial

Los bienes inmateriales constituyen una categoría jurídica que no encaja perfectamente en bipolaridad entre bienes muebles e inmuebles que consagra el artículo 333 del Código Civil español. Al margen de que esta clásica y magna clasificación haya perdido relevancia, como el derecho tiene horror al vacío, puede llegarse a la conclusión de que los bienes inmateriales deben considerarse como muebles a efectos jurídicos<sup>43</sup>: aunque no sean muebles por naturaleza son muebles residuales en la medida en que claramente no merecen la calificación de inmuebles como señala el artículo 335 del Código Civil.

El ALCM no entra en el tema que acabamos de apuntar, sin embargo, en el número 4 del artículo 360-1 señala que “*los derechos de propiedad industrial, a los efectos de su transmisión o gravamen, o de cualquier otro acto o negocio jurídico de disposición sobre los mismos, tienen la consideración de bienes muebles*”. Es evidente que este precepto regula los derechos de propiedad industrial como objeto del tráfico jurídico, pues obviamente la bipartición entre muebles e inmuebles se aplica a los bienes y no a los derechos. Desde este punto de vista, lo dispuesto en el artículo 360-1, núm. 4 parece correcto, aunque a la misma solución habría que llegar aunque se guardara silencio sobre este punto.

Por lo que concierne a su naturaleza, los derechos sobre bienes inmateriales cumplen una función atributiva de bienes y en este sentido guardan semejanza con los derechos reales que junto con los derechos de crédito son las dos grandes categorías en que se dividen tradicionalmente los derechos subjetivos patrimoniales. Sin embargo, la circunstancia de que los derechos de propiedad industrial recaigan sobre bienes inmateriales y no sobre cosas, hace que mantengan su individualidad con características específicas que los diferencian de los derechos reales con los que guardan estrecho parentesco.

---

<sup>42</sup> EdM de la Ley de Marcas de 2001, núm. IV, párrafo 11.

<sup>43</sup> Así lo entiende gran parte de la doctrina; vid expresamente en este sentido CAPILLA RONCERO, F., “Bien Mueble”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Vol. I, Civitas, Madrid 1995, p. 800.